

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

PCT

CT IPS AM Mch P
siehe Formular PCT/ISA/220
rec. APR 25 2005
IP
time limit 02.01.06

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER
INTERNATIONALEN
RECHERCHENBEHÖRDE

(Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

siehe Formular PCT/ISA/220

2003719363w

WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050142

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

14.01.2005

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

02.03.2004

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK

H04Q7/36

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Rosenauer, H

Tel. +49 89 2399-7231



Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur
Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1,10
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-15
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-15 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

SCHRIFTLICHER BESCHEID
DER INTERNATIONALEN
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050142

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: EP-A-1 304 896

D2: WO 96/38990

A. Feststellungen und Bemerkungen zu Abschnitt V:

- 1 Ungeachtet der in Abschnitt B erwähnten fehlenden Klarheit ist der Gegenstand der Ansprüche 1 und 10 im übrigen nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT, so daß die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT nicht erfüllt sind.

- 2 **Dokument D1** (vergleiche insbesondere Spalte 1, Zeilen 3 bis 17; Spalte 2, Zeilen 7 bis 26; Spalte 2, Zeile 58 bis Spalte 3, Zeile 8; Spalte 3, Zeile 45 bis Spalte 4, Zeile 4; Spalte 4, Zeile 52 bis Spalte 5, Zeile 50; Spalte 6, Zeilen 9 bis 17; Spalte 6, Zeilen 34 bis 40; Spalte 6, Zeile 52 bis Spalte 7, Zeile 4; Abbildungen 1, 2) offenbart in Übereinstimmung mit **allen** Merkmalen des **Anspruchs 1** ein Verfahren zum Erfassen einer Funkabdeckung in einem Mehrzellen-Mobilfunksystem mit einer Vielzahl von Basisstationen, (vgl. insbesondere Spalte 1, Zeilen 3 bis 11; Spalte 3, Zeilen 45 bis 49; "2, 3, 4, 5" in Figur 1), die mit einer Auswerteeinheit in Verbindung stehen (vgl. insbesondere Spalte 3, Zeilen 49 bis 57; "1" in Figur 1), wobei nacheinander alle Basisstationen in eine Mess-Betriebsart geschaltet werden (vgl. insbesondere Spalte 5, Zeilen 15 bis 18 in Verbindung mit Spalte 3, Zeilen 44 bis 50), wobei eine jeweilige Feldstärke von örtlich benachbarten und in einer Normal-Betriebsart befindlichen Basisstationen gemessen wird (vgl. insbesondere Spalte 2, Zeilen 15 bis 21 und Spalte 5, Zeilen 22 bis 27), und die jeweils gemessenen Feldstärkedaten von der Auswerteeinheit ausgewertet werden (vgl. insbesondere Spalte 6, Zeilen 9 bis 17; Figur 2).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu, Artikel 33(2) PCT.

- 2.2 Die in Abschnitt 2.1 getroffenen Feststellungen hinsichtlich Anspruch 1 gelten gleichermaßen für den **unabhängigen Anspruch 10**, da dieser in Form eines Vorrichtungsanspruchs auf der gleichen Merkmalskombination beruht wie Anspruch 1.

Der Gegenstand des Anspruchs 10 ist daher nicht neu, Artikel 33 (2) PCT.

- 2.3 Es sollte außerdem beachtet werden daß, **selbst wenn** die Anmelderin den Einwand bezüglich mangelnder Neuheit aufgrund unwesentlicher Unterschiede zwischen den Merkmalen von Ansprüchen 1 und 10 und denen des in dem Dokument D1 beschriebenen Verfahrens / Vorrichtung in Frage stellen würde, der Gegenstand der jeweiligen Ansprüche 1 und 10 hinsichtlich der Offenbarung von Dokument D1 und dem normalen Fachwissen eines Fachmanns im Gebiet der Mobilfunksysteme und entsprechender Verfahren zur Erfassung einer Funkabdeckung **keine erfinderische Tätigkeit** erkennen läßt, Artikel 33(3) PCT.

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, daß die Lesart des Anspruchs 1 im Lichte der Beschreibung, daß heißt, eine Basisstation mißt die jeweiligen Feldstärken von örtlich benachbarten Basisstationen, komplementär zu dem in Dokument D1 offenbarten Verfahren zur Erfassung einer Funkabdeckung ist. Dieser Ansatz stellt eine für den Fachmann auf dem Gebiet der Mobilfunksysteme und entsprechender Verfahren zur Erfassung einer Funkabdeckung direkt ableitbare Alternativlösung dar, die keine erfinderische Tätigkeit erkennen läßt.

Bei dem Merkmal "eine Basisstation mißt die jeweiligen Feldstärken von örtlich benachbarten Basisstationen" handelt es sich nur um eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe, Feststellen der Funkabdeckung, zu lösen.

- 3 Auch die **abhängigen Ansprüche 2 bis 9 und 10 bis 15** enthalten keine zusätzlichen Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie jeweils rückbezogen sind, zu einem auf erfinderische Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen, da die Merkmale dieser Ansprüche lediglich Weiterbildungen des Verfahrens aus Anspruch 1 sind, die **entweder im Prinzip** unmittelbar aus **D1** (für Ansprüche 4, 5 und 11: vgl. Spalte 6, Zeilen 52 bis 55; für Ansprüche 9 und 15: vgl. Spalte 1, Zeilen 11 bis 17) oder aus **D2** (für Ansprüche 2, 3 und 10: Seite 20, Zeilen 4 bis 30) ableitbar sind, **oder** für den Fachmann im Gebiet der Mobilfunksysteme und entsprechender Verfahren zur Erfassung einer Funkabdeckung allgemein bekannte Ausgestaltungsvarianten

darstellen.

Daher erfüllen die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 und 10 bis 15 nicht die Erfordernisse des Artikels 33 (3) PCT.

B. Weitere Bemerkungen:

- 1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die Ansprüche 1, 10, 11, 13 und 14 nicht klar sind.

- 1.1 Aus der Beschreibung (siehe insbesondere Seite 7, Zeilen 11 bis 14) geht hervor, daß das folgende Merkmal für die Definition der Erfindung wesentlich ist:

Die zusätzlich gemessenen und jeweiligen Basisstationen zugeordneten Funkfeldstärkedaten werden anschließend an die Auswerteeinheit **gesendet**.

Da der unabhängige Anspruch 1 dieses Merkmal nicht enthält, entspricht er nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3(b), daß **jeder unabhängige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muß, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind**.

Diese Bemerkung gilt gleichermaßen für den unabhängigen Anspruch 10.

- 1.2 Ansprüche 10, 11, 13 und 14 erfüllen nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT bezüglich der notwendigen Klarheit, da sie als Vorrichtungsanspruch im wesentlichen Verfahrensmerkmale enthalten.

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, daß Merkmale, die sich auf Tätigkeiten beziehen, die von einer Vorrichtung verrichtet werden (d.h. "etwas mit Hilfe von Mitteln tun"), wie im vorliegenden Fall, als Verfahrensmerkmale betrachtet werden. Hingegen werden Merkmale, die eine Vorrichtung beschreiben (z.B. "Mittel für/zum ..."), als Vorrichtungsmerkmale betrachtet (siehe auch PCT/GL/ISPE/1 - 5.12 und 5.31).

Entsprechende Änderungen sind daher in Ansprüchen 10, 11, 13 und 14 erforderlich.

- 1.3 Die in den jeweiligen Ansprüchen 1 und 10 benutzten Ausdrücke "Mess-Betriebsart" und "Normal-Betriebsart" sind vage und unklar und lassen den Leser über die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieser Ansprüche nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

Es wird deshalb vorgeschlagen den Begriff "Mess-Betriebsart" klarzustellen, und die auf Seite 6, Zeilen 31 bis 36 offenbarte Definition in die jeweiligen Ansprüche aufzunehmen.

Gleiches gilt für den Begriff "Normal-Betriebsart", der auf Seite 6, Zeilen 27 bis 32 definiert wird.

- 1.4 Der in dem Anspruch 3 benutzte Ausdruck "**Qualität der Synchronität**" ist vage und unklar und läßt den Leser über die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieses Anspruchs nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

Es wird deshalb vorgeschlagen den Begriff "**Qualität der Synchronität**" klarzustellen, und die auf Seite 8, Zeilen 12 bis 19 offenbarte Definition in den Anspruch aufzunehmen.

- 2 Die abhängigen Ansprüche 10 bis 15 hätten als abhängige Ansprüche 11 bis 16 nummeriert werden müssen (Regel 6.1 (b) PCT).
- 3 Um die Erfordernisse der Regel 6.3 b) PCT zu erfüllen sollte jeder unabhängige Anspruch in der zweiteiligen Form abgefaßt werden, wobei die in Verbindung miteinander aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale (Dokumente D1) im Oberbegriff zusammengefaßt (Regel 6.3 b) i) PCT) und die übrigen Merkmale im kennzeichnenden Teil aufgeführt werden sollten (Regel 6.3 b) ii) PCT).
- 4 Um die Erfordernisse der Regel 5.1 a) ii) PCT zu erfüllen, sollten in der Beschreibung die Dokumente D1 und D2 genannt werden; deren einschlägiger Stand der Technik sollte kurz umrissen werden.

**SCHRIFTLICHER BESCHEID
DER INTERNATIONALEN
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050142